

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DI INDONESIA

Oleh:

Frisca Deviyanti Sitorus

Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya

devisitorus96@gmail.com

ABSTRACT

This research is a normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach. Legislative approach starting with Analysis Legislative approach starting with Analysis of the Brand License Agreement based on Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications made before a notary who has a role in making authentic deeds in accordance with the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the position of notary who has perfect power in evidence in court. This research is a normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach.

Keywords: Notary, Agreement, License, Trademark.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan bertitik tolak pada Analisis Pendekatan perundang-undangan bertitik tolak pada Analisis Perjanjian Lisensi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dibuat dihadapan notaris yang mempunyai peran dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mempunyai kekuatan sempurna di dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Kata Kunci: Notaris, Perjanjian, Lisensi, Merek.

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.¹

Terdapat beberapa dari pengaturan bisnis yang mungkin digunakan untuk membawa dari transfer dan komersialisasi HKI. Ada lima jenis utama, menurut Warren J Keegen dalam Widjaya, bahwa para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional yaitu :

1. Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor-impor;
2. Dengan pemberian lisensi (*licencing*);
3. Melakukan *franchising* (pemberian waralaba);
4. Membentuk perusahaan patungan (*joint ventures*);
5. Melakukan penana man modal langsung (*foreign direct investment*) dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.²

Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian yang dipergunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Definisi dari perjanjian lisensi didalilkan oleh Dewi Astutty Mochtar, di mana beliau menyatakan bahwa, “Perjanjian lisensi merupakan hubungan hukum antara pemilik atau pemberi teknologi, dimana pemilik teknologi memindahkan teknologinya melalui pemberian hak dengan suatu lisensi kepada setiap orang atau badan hukum”.³ Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu penjualan izin untuk mempergunakan hak paten, teknologi, hak atas merek ataupun hak atas kekayaan intelektual lainnya dari suatu pihak kepada pihak lainnya, dimana pemberi lisensi akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran fee atau royalty dari penerima lisensi. Dapat dikatakan juga

¹ Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indoensia, Adil: Jurnal Hukum, Vol 3 No 2, Hlm 355.

² Gunawan Widjaya, (2001), *Waralaba*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.1.

³ Dewi Astutty Mochtar. (2001). “*Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*”, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. xxi

bahwa dengan lisensi, terjadi suatu penyerahan hak dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk memakai penemuan yang dilindungi oleh paten, baik membuat, menggunakan dan/atau menjual barang yang ada di bawah lisensi tersebut dengan membayar.⁴

Pengertian lisensi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Dimana berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 ditentukan bahwa, Lisensi adalah Izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.⁵

Pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam dalam bentuk kontrak⁶ atau perjanjian lisensi. Perjanjian ini dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Hukum kontrak (*contract law*) atau hukum perjanjian menguasai begitu banyak bagian kehidupan manusia. Kontrak sebagai basis dari transaksi bisnis semakin penting ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum dikenal dan baik berada di dalam dan luar negeri.⁷

Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sempurna dalam pembuktian maka dibutuhkan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian lisensi merek di Indonesia.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan bertitik tolak pada Analisis Perjanjian Lisensi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Sri Utari. (2017). "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga", Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Vol 2 No 1, Hlm 1

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953, Psl 1 angka 18.

⁶ Terminologi kontrak maupun perjanjian mempunyai pengertian yang sama.

⁷ Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indoensia, *Loc Cit*, hlm 355-356.

yang dibuat dihadapan notaris yang mempunyai peran dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mempunyai kekuatan sempurna di dalam pembuktian di pengadilan.

Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu metode Analisa bahan hokum yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis kata-kata atas temuan-temuan pada undang-undang maupun peraturan yang ada dan tidak mengutamakan banyaknya data atau kuantitas data.⁸

C. PEMBAHASAN

a. Konsep Dasar Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia

1. Perjanjian Lisensi sebagai cara dalam komersialisasi Merek di Indonesia.

August, dkk mengatakan: *Licensing of intellectual property rights (including patents, trademarks and copyrights, etc) is an increasingly common way to create business opportunities in foreign market.* Menurut August di atas, Lisensi dari hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri.⁹Selanjutnya, sebuah lisensi adalah suatu kontrak, dan kontrak tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara yang berbeda.¹⁰

Ada beberapa macam alasan bagi suatu bisnis dalam satu negara mempertimbangkan lisensi hak kekayaan intelektual khususnya Merek ke perusahaan luar negeri daripada memproduksi langsung produk atau menyediakan jasa di negara tujuan. Kemungkinan transportasi oleh karena jarak yang jauh, atau karena faktor alamnya barang yang bersangkutan sehingga pengiriman melalui laut menjadi tidak bijaksana, atau mungkin budaya dari negara sendiri yang begitu berbeda dengan negara tujuan. Biasanya pasar luar negeri mempunyai hukum nasionalnya sendiri yang membatasi impor barang; melisensikan ke perusahaan luar negeri untuk memproduksi

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua"*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 19.

⁹ Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, (2009), *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, Fifth Edition, London: Pearson Education International, hlm 164.

¹⁰ *Ibid.*

produk dan mengizinkan pemilik untuk mengumpulkan royalti melalui kontrak yang dibuat dengan pihak luar negeri serta mengizinkan untuk mengambil keuntungan di atas merek dagang dan *goodwill* dari pemilik produk.¹¹ Lisensi Merek berhubungan dengan nilai ekonomi yang melekat pada karya intelektual dan melekat hak eksklusif bagi pemiliknya. Berdasar hak tersebut, pemilik Merek dapat melaksanakan sendiri atau melarang orang lain melakukan eksploitasi Merek (guna memperoleh nilai materiil) tanpa persetujuan pemiliknya. Komersialisasi Merek merupakan jalan untuk mendapatkan nilai materiil tersebut. Caranya, dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melalui penjualan aset (ingat bahwa Merek merupakan aset), lisensi, maupun waralaba. Bagi pemilik Merek, sebelum melakukan komersialisasi sebaiknya memahami hukum perjanjian.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan tuntunan untuk melakukan perjanjian.¹² Menurut pasal tersebut, terdapat 2 (dua) syarat pokok dalam melakukan perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif menunjuk adanya kesepakatan bagi para pihak untuk mengikatkan diri, artinya dalam suatu perjanjian tidak diperkenankan adanya unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Persyaratan subyektif lainnya adalah adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian. Artinya, para pihak telah dewasa serta tidak di bawah pengampuan/perwalian sedangkan mengenai obyek yang diperjanjikan sebagai syarat obyektif meliputi adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat adanya suatu hal tertentu adalah bahwa suatu perjanjian mempunyai obyek yang ditentukan berupa benda yang ada maupun yang akan ada (Pasal 1332-1335 KUHPerdata)¹³ sedangkan persyaratan adanya suatu sebab yang halal adalah berkaitan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan undangundang (Pasal 1337 KUHPerdata).¹⁴

2. Pengertian dan Persyaratan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia

Dalam hukum asing dijumpai istilah *overeenkomst* (bahasa Belanda), *contract/agreement* (bahasa Inggris), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai kontrak atau perjanjian. Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, sehingga tidak mengherankan

¹¹ *Ibid*

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl 1320.

¹³ *Ibid*, Psl 1332-1335.

¹⁴ *Ibid*, Psl 1337.

apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut maka akan lebih jelas apabila melihat kepada rumusan atau pengertian yang diberikan oleh Subekti¹⁵, bahwa kontrak adalah lebih sempit daripada perjanjian, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Menurut Black's Dictionary juga dikatakan lebih luas daripada kontrak.¹⁶

Memang dari pemakaian sehari-hari pun apabila diperhatikan, maka kontrak yang dilakukan oleh seseorang biasanya dilakukan secara tertulis. Dengan demikian, maka tampak bahwa yang dimaksudkan dengan kata kontrak adalah perjanjian tertulis, dan bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta.

Dari segi bahasa, perlisensian berakar dari kata dasar lisensi. Kata tersebut berasal dari bahasa asing *license* yang dalam bahasa Indonesia berarti surat ijin. Pengertian yang terkandung di dalamnya berpangkal semuanya pada ijin tadi, walaupun penggunaannya dapat berbeda tergantung dari tujuan dan sumber yang memberi ijin. White¹⁷ menyajikan pengertian: *A license is the granting permission of rights to make, use / or sell a certain product, design, or process or to perform certain other actions, the granting being done by a party who has the rights to do so.*

Dalam kaitannya dengan HKI, Mc Keough dan Stewart mengatakannya sebagai : *bundles of rights which the law accords for the protection of creative efforts or more especially for the protection of economic investment in creative effort.*¹⁸

Pengertian-pengertian di atas memiliki unsur yang sama, yaitu pemberian ijin kepada orang atau badan hukum, diberikan pihak yang memiliki kewenangan atau hak, untuk melakukan sesuatu yang tertentu dengan hak tersebut, dan penggunaannya terikat pada syarat tertentu. Ijin penggunaan hak itulah yang menjadi ciri pokok, dan membedakan lisensi dari berbagai bentuk dan jenis hubungan lainnya. Dengan pengertian tadi, perlisensian berarti ikhwal dan kegiatan pemberian dan perolehan lisensi.

Pada pasal 1313 KUHP merumuskan pengertian perjanjian, adalah : suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

¹⁵ Subekti, (1990), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT.Intermasa, hlm.1.

¹⁶ Henry Campbell Black, (1990), *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, ST.Paul.Minn, hlm.67.

¹⁷ Edward P White, (1990), *Licencing :A Strategy for Profits*, KEW Licensing, Chaper Hill, NC, hlm. 5.

¹⁸ Jill McKeough dan Andrew Stewart, (1997), *Intellectual Property in Australia*, Australia: Butterworths, , hlm.1

Dalam sistem hukum sipil (*civil law system*), lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian pada dasarnya tidak dikenal.¹⁹ KUHPerdota tidak mengenal lisensi ke dalam bentuk perjanjian, dikarenakan lisensi adalah lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia. Baru dalam perkembangan akhir-akhir ini sesuai dengan perkembangan masyarakat, lisensi sebagai bentuk perjanjian dikenal diluar dari yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai suatu bentuk perjanjian, lisensi masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia melalui 2 (dua) macam cara yakni (a). melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan (b). melalui yurisprudensi ataupun melalui praktik.

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perlisensian juga merupakan peristiwa hukum. Persetujuan pemberian lisensi dan dengan demikian merupakan penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati keduanya, adalah peristiwa hukum. Perlisensian karenanya adalah perjanjian, dan terhadapnya berlaku pula ketentuan hukum perjanjian.

Dalam literatur lain mengatakan bahwa perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu.²⁰

Perjanjian lisensi harus ditulis secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- a) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- b) Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- c) Objek perjanjian lisensi;
- d) Jangka waktu perjanjian lisensi;
- e) Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
- f) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2006), *Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, BPHN, Jakarta, hlm.10.

²⁰ Andi Fahmi Lubis, dkk, (2009), *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jerman: Penerbit GTZ GmbH, , hlm. 239.

- g) Jumlah royalti dan pembayarannya;
- h) Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- i) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
- j) Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

3. Jenis-jenis Perjanjian Lisensi.

Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki banyak variasi. Terdapat jenis-jenis perlisensian yang dibedakan dalam beberapa kelompok berdasarkan objek, sifat, lingkup, dan cara terjadinya perlisensian. Menurut Lee dan Davidson²¹, membedakan dalam 2 (dua) jenis lisensi yaitu *Exclusive* dan *Non Exclusive licenses*, sedangkan Dratler²² membedakan cara terjadinya perlisensian, yaitu :

1. *Voluntary Licenses*, yaitu perlisensian yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi;
2. *Non Voluntary licenses*, yaitu perlisensian yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui dan diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sesuai dengan namanya, perlisensian ini memang berlangsung tanpa kesukarelaan pemilik hak. *Non Voluntary licences* seringkali disebut *Compulsory licenses*, ada pula yang menyebut *In-voluntary licences*. Dalam bahasa Indonesia, padanan kata yang diberikan adalah lisensi wajib atau perlisensian wajib. Lisensi wajib adalah lisensi yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pemerintah diwajibkan untuk diberikan oleh pemilik Merek kepada pihak lain atas pertimbangan tertentu. Lisensi sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemilik Merek kepada pihak lain secara sukarela tanpa harus dengan suatu ketentuan yang memaksa.

Lisensi eksklusif digunakan bila pemilik Merek mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu ciptaan atau temuan yang dimilikinya kepada pihak penerima hak,

²¹ Lewis C Lee dan Scott Davidson, (1990), *Introduction to Intellectual Property Law*, London: Butterworth, hlm. 77.

²² Jay Dratler Jr, (1994), *Intellectual Property Rights: Commercial, Creative, and Industrial Property*, Law Journal Seminars-Press, hlm.67.

tetapi tetap dengan menahan hak-hak lain yang masih ada pada Merek tersebut. Lisensi non eksklusif adalah satu bentuk pemberian hak berupa hak eksploitasi satu atau beberapa hak yang dimiliki seorang pemilik Merek. Walaupun pemilik telah memberikan suatu lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak, pemilik Merek tidak tertutup kemungkinannya untuk memberikan hak serupa kepada orang lain pada waktu bersamaan.

Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau member lisensi yang sama kepada pihak yang lain.²³

Pengaturan mengenai Lisensi Merek terdapat dalam Bab I Ketentuan umum, Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya di sebut UU Merek yang berbunyi :

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk memakai merek terdaftar”

Selain itu dalam pasal 41 sampai dengan pasal 45 Bagian Kedua mengenai Lisensi yang terdapat dalam Bab V Pengalihan Hak dan Lisensi. Berikut contoh perjanjian lisensi Merek, kasus yang terjadi di pengadilan niaga yang berkenaan dengan Kasus perjanjian lisensi Cap Kaki Tiga (Merek). Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan PT Sinda yang diajukan Oktober 2008. Gugatan dilayangkan lantaran Wen Ken telah menghentikan perjanjian lisensi secara sepihak terhitung 7 Februari 2008 dan berniat mengalihkan lisensi merek Cap Kaki Tiga ke pihak lain. PT Sinda Budi menilai pengakhiran itu tidak sah.

Dalil itu mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara, dimana perikatan dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Lalu Pasal 1266 KUHPerdara menentukan pembatalan perjanjian secara sepihak harus diajukan ke pengadilan. PT Sinda Budi menilai penghentian itu merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat pembatalan perjanjian itu, Sinda Budi mengklaim mengalami kerugian sebesar

²³ Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit*, hlm. 240.

Rp200 miliar sebagai kompensasi biaya promosi yang telah dikeluarkan. Dengan pengakhiran sepihak itu promosi produk Cap Kaki Tiga menjadi sia-sia dan tidak bernilai lagi.

Selain itu, Sinda Budi mengalami kerugian bisnis berupa potensi kerugian pendapatan (*loss profit*) sebesar 5 persen dari total omset per tahun selama 10 tahun, yaitu Rp200 miliar. Termasuk pula kerugian investasi berupa alat produksi, tanah dan bangunan yang berjumlah Rp200 miliar. Kerugian immateriil juga diperhitungkan sebesar Rp200 miliar. Sehingga total seluruh ganti rugi sebesar Rp800 miliar.²⁴

Dalam putusannya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengakui keabsahan perjanjian lisensi Cap Kaki Tiga. Namun soal penghentian perjanjian lisensi sepihak, bukan kewenangan pengadilan itu melainkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Di Pengadilan Niaga, Gugatan ini kandas lantaran Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasalnya, materi gugatan PT Tiga Sinar Mestika, perusahaan yang mendapat kuasa substitusi dari Wen Ken, tidak masuk dalam kompetensi Pengadilan Niaga. Majelis hakim menilai pokok permasalahan gugatan adalah wanprestasi bukan lisensi merek. Penggugat mengakui adanya kerja sama sehingga jika ada yang tidak dipenuhi berarti wanprestasi, karena tergolong sebagai perkara perdata biasa, majelis menyatakan gugatan seharusnya diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri.

Oleh karena itu, apabila dilihat fenomena diatas bahwa perlunya peran notaris dalam pembuatan perjanjian Lisensi Merek sebagai akta otentik yang kekuatannya sempurna di pengadilan.

b. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia.

Dalam kaitanya dengan pembuktian dengan kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran dimainkan oleh notaris. Pentingnya peran notaris dalam membantu menciptakan kepastian atau perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan

²⁴ Perjanjian Lisensi Cap Kaki Tiga Tetap Sah”, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.

kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.²⁵

Disamping itu pentingnya peran notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan *legal advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepanya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁶

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional, kebutuhan akta otentik sebagai alat pembukti semakin meningkat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.²⁷ Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.²⁸ Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.²⁹

Pada hakekatnya keberadaan lembaga notaris disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik yang dapat menentukan dengan jelas hak

²⁵ Sjaifurrachman & Habib Adjie, (2011), Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju., hlm. 7.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

²⁹ *Ibid*

dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum, dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat. Keberadaan notaris diangkat oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya, dan juga demi kepentingan negara.³⁰

Disinilah sangat diperlukan peran notaris selaku pejabat umum yang membuat Akta Perjanjian Lisensi Merek. Perjanjian yang dibuat untuk mempunyai kekuatan yang sempurna di pengadilan dengan membuat akta perjanjian lisensi Merek di hadapan Notaris, karena perjanjian tidak cukup dibuat dan di tanda tangani hanya kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan notaris kurang lebih memuat sebagai berikut:

- 1) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- 2) Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.
- 3) Objek perjanjian lisensi;
- 4) Jangka waktu perjanjian lisensi;
- 5) Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
- 6) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- 7) Jumlah royalti dan pembayarannya;
- 8) Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- 9) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
- 10) Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan mengenai Lisensi Merek terdapat dalam Bab I Ketentuan umum, Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya di sebut UU Merek yang berbunyi :
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk

³⁰ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *op cit*, hlm 10-11.

memakai merek terdaftar” Selain itu dalam pasal 41 sampai dengan pasal 45 Bagian Kedua mengenai Lisensi yang terdapat dalam Bab V Pengalihan Hak dan Lisensi.

b. Peran notaris selaku pejabat umum yang membuat Akta Perjanjian Lisensi Merek. Perjanjian yang dibuat untuk mempunyai kekuatan yang sempurna di pengadilan dengan membuat akta perjanjian lisensi Merek di hadapan Notaris, karena perjanjian tidak cukup dibuat dan di tanda tangani hanya kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan notaris kurang lebih memuat sebagai berikut :

- 1) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi.
- 2) Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.
- 3) Objek perjanjian lisensi;
- 4) Jangka waktu perjanjian lisensi;
- 5) Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
- 6) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- 7) Jumlah royalti dan pembayarannya;
- 8) Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- 9) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
- 10) Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kholis Roisah, (2015), *“Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa”*, Malang: Setara Press.
- Rachmadi Usman, (2003), *“Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual”*, Bandung: Alumni.
- Budi Santoso, (2015) dikutip tidak langsung oleh Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua”*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Gunawan Widjaya, (2001), *Waralaba*, Jakarta: Rajawali Press.
- Dewi Astutty Mochtar. (2001). *“Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia”*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, (2009), *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, Fifth Edition, London: Pearson Education International.
- Subekti, (1990), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Edward P White, (1990), *Licensing: A Strategy for Profits*, KEW Licensing, Chaper Hill, NC.
- Henry Campbell Black, (1990), *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, ST.Paul.Minn.
- Jill McKeough dan Andrew Stewart, (1997), *Intellectual Property in Australia*, Australia: Butterworths.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, (2009), *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jerman: Penerbit GTZ GmbH.
- Lewis C Lee dan Scott Davidson, (1990), *Introduction to Intellectual Property Law*, London: Butterworth.
- Jay Dratler Jr, (1994), *Intellectual Property Rights: Commercial, Creative, and Industrial Property*, Law Journal Seminars-Press.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju.

Tesis/disertasi/Jurnal

- Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indoensia, Adil: Jurnal Hukum, Vol 3 No 2.
- I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Sri Utari. (2017). *“Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga”*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Vol 2 No 1.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2006), *Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, BPHN, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953.

Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata.

Internet

Tan Weizhen, Todayonline, 9 April 2014, *Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan*, <http://www.todayonline.com/business/singaporefirms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>

Perjanjian Lisensi Cap Kaki Tiga Tetap Sah”, *http://www.hukumonline.com*, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.